HOTĂRÂREA CURȚII (Camera a cincea)

12 septembrie 2019*

„Trimitere preliminară – Mărci – Directiva 2008/95/CE – Articolul 3 alineatul (1) litera (b) – Caracter distinctiv – Criterii de apreciere – Semn cu hashtag”

În cauza C-541/18,

având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania), prin decizia din 21 iunie 2018, primită de Curte la 21 august 2018, în procedura

AS

împotriva

Deutsches Patent- und Markenamt,

CURTEA (Camera a cincea),

compusă din domnul E. Regan, președinte de cameră, și domnii C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (raportor) și I. Jarukaitis, judecători,

avocat general: domnul H. Saugmandsgaard Øe,

grefier: domnul A. Calot Escobar,

având în vedere procedura scrisă,

luând în considerare observațiile prezentate:

– pentru AS, de C. Rohnke, Rechtsanwalt;

– pentru guvernul neerlandez, de K. Bulterman și de L. Noort, în calitate de agenți;

– pentru Comisia Europeană, de T. Scharf, de É. Gippini Fournier și de J. Samnadda, în calitate de agenți,

având în vedere decizia de judecare a cauzei fără concluzii, luată după ascultarea avocatului general,

pronunță prezenta

* Limba de procedură: germana.

Hotărâre

1 Cererea de decizie preliminară privește interpretarea articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2008, L 299, p. 25).

2 Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între AS, pe de o parte, și Deutsches Patent- und Markenamt (Oficiul German pentru Brevete și Mărci, denumit în continuare „DPMA”), pe de altă parte, în legătură cu o cerere de înregistrare ca marcă a semnului cu hashtag #darferdas?.

Cadrul juridic

Dreptul Uniunii

3 Directiva 2008/95, care a abrogat și a înlocuit Prima Directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 1989, L 40, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 92), a fost la rândul său abrogată și înlocuită, de la 15 ianuarie 2019, de Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (JO 2015, L 336, p. 1). Totuși, ținând seama de data faptelor aflate la originea litigiului principal, prezenta trimitere preliminară trebuie examinată în lumina Directivei 2008/95.

4 Articolul 2 din Directiva 2008/95 prevedea:

„Pot constitui mărci toate semnele susceptibile de reprezentare grafică, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, desenele, literele, cifrele, forma produsului sau a ambalajului său, cu condiția ca astfel de semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.”

5 Articolul 3 din această directivă prevedea:

„(1) Sunt refuzate înregistrării sau pot să fie declarate nule, dacă sunt înregistrate:

[…]

(b) mărcile fără caracter distinctiv;

[…]

(3) Unei mărci nu i se refuză înregistrarea sau, dacă este înregistrată, nu poate fi declarată nulă în aplicarea alineatului (1) literele (b), (c) sau (d) dacă, înainte de data cererii de înregistrare și după utilizarea ei, aceasta a dobândit un caracter distinctiv. […]

[…]”

Dreptul național

6 Articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 a fost transpus în dreptul german prin articolul 8 alineatul 2 punctul 1 din Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive) din 25 octombrie 1994 (BGBl. 1994 I, p. 3082). Această dispoziție prevede că „[s]e respinge înregistrarea mărcilor […] lipsite de orice caracter distinctiv pentru produsele sau serviciile vizate”.

Litigiul principal și întrebarea preliminară

7 AS a solicitat DPMA înregistrarea ca marcă a semnului cu hashtag #darferdas? pentru produse care fac parte din clasa 25 în sensul Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, cu revizuirile și modificările ulterioare.

8 Produsele pentru care s-a solicitat înregistrarea corespundeau următoarei descrieri: „articole de îmbrăcăminte (în special tricouri) și încălțăminte, articole pentru acoperirea capului”.

9 DPMA a respins cererea, semnul în cauză fiind, în opinia sa, lipsit de orice caracter distinctiv în sensul articolului 8 alineatul 2 punctul 1 din Legea privind protecția mărcilor și a altor semne distinctive.

10 AS a introdus o acțiune împotriva acestei decizii în fața Bundespatentgericht (Curtea Federală pentru Brevete, Germania).

11 Prin ordonanța din 3 mai 2017, instanța menționată a respins acțiunea. Respectivul semn ar reprezenta o succesiune de caractere și de cuvinte alipite compusă în esență din termeni uzuali ai limbii germane. Acesta nu ar constitui decât o prezentare stilizată a unui subiect de discuție. Hashtagul ar indica doar faptul că publicul este invitat să discute cu privire la întrebarea „*Darf er das*?” („Are voie să facă acest lucru?”). Publicul ar înțelege întrebarea menționată, poziționată în special pe partea din față a tricourilor, pentru ceea ce reprezintă aceasta, și anume o simplă formulare interogativă.

12 AS a declarat recurs împotriva acestei ordonanțe la Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție, Germania).

13 Potrivit instanței de trimitere, nu se poate exclude ca utilizarea semnului în cauză pe partea din față a articolelor de îmbrăcăminte să corespundă doar unui mod de utilizare printre altele. De asemenea, acest semn ar putea fi aplicat pe eticheta cusută în interiorul articolelor de îmbrăcăminte. În acest caz, publicul ar putea percepe respectivul semn ca o marcă, și anume ca o indicație a originii comerciale a produselor.

14 Instanța de trimitere precizează că din propria sa jurisprudență reiese că, pentru ca un semn să fie considerat ca având caracter distinctiv și, prin urmare, ca fiind apt să fie înregistrat ca marcă, nu este necesar ca orice formă de utilizare posibilă a acestui semn să fie o utilizare ca marcă. Ar fi suficient să fie plauzibil și să existe în practică posibilități semnificative de a utiliza semnul respectiv pentru bunurile și serviciile pentru care se solicită protecția sa într-un mod care să permită publicului să îl perceapă fără dificultăți ca marcă.

15 Instanța menționată consideră că această abordare s-ar putea concilia cu punctul 55 din Ordonanța din 26 aprilie 2012, Deichmann/OAPI (C-307/11 P, nepublicată, EU:C:2012:254), potrivit căruia articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (JO 1994, L 11, p. 1, Ediție specială, 17/vol. 1, p. 146) nu putea fi interpretat în sensul că obliga Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) să efectueze examinarea concretă a caracterului distinctiv cu privire la alte forme de utilizare a mărcii solicitate decât cea identificată ca fiind cea mai probabilă.

16 Întrucât are totuși îndoieli în această privință, Bundesgerichtshof (Curtea Federală de Justiție) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară cu privire la articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95:

„Un semn are caracter distinctiv dacă există în practică posibilități semnificative și plauzibile de a-l utiliza ca indicație de origine pentru bunuri sau servicii, chiar dacă aceasta nu este cea mai probabilă formă de utilizare a semnului?”

Cu privire la întrebarea preliminară

17 Trebuie amintit că, în conformitate cu articolul 2 din Directiva 2008/95, orice semn care face obiectul unei cereri de înregistrare ca marcă individuală trebuie, pentru a putea fi înregistrat ca atare, să îndeplinească mai multe condiții, printre care figurează aceea de a fi capabil să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

18 Nu se poate exclude *a priori* faptul că un semn verbal însoțit de caracterul numit hashtag, precum cel în discuție în litigiul principal, este capabil să identifice produsele sau serviciile pentru care se solicită înregistrarea ca provenind de la o întreprindere determinată și, prin urmare, îndeplinește condiția menționată anterior. Astfel, este posibil ca un asemenea semn să fie prezentat publicului în legătură cu produse sau servicii și să fie în măsură să îndeplinească funcția esențială a unei mărci, care este aceea de a indica originea comercială a produselor sau a serviciilor vizate.

19 Pentru a stabili dacă aceasta este situația, autoritățile administrative și judiciare competente trebuie să verifice dacă semnul în cauză are „caracter distinctiv” în sensul articolului 3 din Directiva 2008/95. Caracterul distinctiv menționat poate fi intrinsec, în sensul alineatului (1) litera (b) al acestui articol, sau poate fi dobândit prin utilizare, în sensul alineatului (3) al acestuia (a se vedea printre altele Hotărârea din 19 iunie 2014, Oberbank și alții, C-217/13 și C-218/13, EU:C:2014:2012, punctul 38, și Hotărârea din 16 septembrie 2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, punctele 60 și 62).

20 Aspectul dacă semnul are caracter distinctiv trebuie apreciat, pe de o parte, în raport cu produsele sau cu serviciile vizate și, pe de altă parte, în raport cu percepția publicului relevant, care este reprezentat de consumatorul mediu al acestor produse sau servicii, normal informat și suficient de atent și de avizat (a se vedea printre altele Hotărârea din 8 aprilie 2003, Linde și alții, C-53/01-C-55/01, EU:C:2003:206, punctul 41, Hotărârea din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punctul 34, precum și Hotărârea din 10 iulie 2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, punctul 22).

21 Aprecierea percepției consumatorului mediu trebuie să fie efectuată *in concreto*, ținând seama de toate faptele și circumstanțele pertinente (a se vedea printre altele Hotărârea din 12 februarie 2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, punctele 33 și 35, precum și Hotărârea din 6 iulie 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, punctul 24).

22 În ceea ce privește faptele și circumstanțele pertinente pentru aprecierea acestei percepții, este necesar să se arate că solicitantul unei mărci nu este obligat să indice și nici măcar să cunoască cu precizie, la data depunerii cererii sale de înregistrare sau a examinării ei, utilizarea pe care o va conferi mărcii solicitate în cazul înregistrării acesteia. Chiar și după înregistrarea mărcii, solicitantul dispune de un termen de cinci ani pentru a începe o utilizare efectivă, conformă cu funcția esențială a mărcii [Hotărârea din 15 ianuarie 2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, punctele 3 și 17, precum și jurisprudența citată; a se vedea de asemenea, în ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca [Uniunii Europene], Hotărârea din 21 decembrie 2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, punctul 26].

23 Pe de altă parte, pot exista situații în care semnul a cărui înregistrare ca marcă se solicită nu a făcut nici obiectul unei utilizări semnificative anterior datei depunerii cererii de înregistrare.

24 În astfel de condiții, autoritățile competente care trebuie să stabilească caracterul distinctiv al unui semn a cărui înregistrare ca marcă se solicită pot să se afle într-o situație în care nu dispun, în ceea ce privește identificarea și utilizarea probabilă a mărcii solicitate și deci modul în care această marcă va fi probabil prezentată consumatorului mediu în cazul înregistrării, de niciun alt element de apreciere decât cele care rezultă din uzanțele sectorului economic în cauză.

25 Atunci când din uzanțele menționate reiese că mai multe moduri de utilizare sunt semnificative în practica acestui sector economic, autoritățile în discuție trebuie, în conformitate cu obligația care le revine de a examina caracterul distinctiv al semnului în cauză în raport cu toate faptele și circumstanțele pertinente, să ia în considerare aceste diverse moduri de utilizare pentru a determina dacă consumatorul mediu al produselor sau serviciilor vizate va putea percepe acest semn drept o indicație a originii comerciale a acestor produse sau servicii.

26 În schimb, respectivele autorități trebuie să califice drept nerelevante modurile de utilizare care, deși sunt posibile în acest sector economic, nu sunt semnificative în practică și par, în consecință, puțin probabile, cu excepția cazului în care solicitantul a furnizat indicii concrete care fac probabil, în cazul său, un mod de utilizare care este neobișnuit în sectorul respectiv.

27 Astfel, este necesar să se evite ca registrul mărcilor, care trebuie să fie adecvat și precis (Hotărârea din 12 decembrie 2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, punctul 50), să cuprindă semne care permit distingerea produselor sau serviciilor titularului de cele ale altor întreprinderi doar în ipoteza unei utilizări foarte specifice la care titularul probabil nu va recurge.

28 Este necesar să se amintească în această privință că, pentru motive de securitate juridică și de bună administrare, examinarea oricărei cereri de înregistrare trebuie să fie nu doar completă, ci și strictă, pentru a evita înregistrarea necorespunzătoare a mărcilor (a se vedea printre altele Hotărârea din 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, punctul 59, și Hotărârea din 10 martie 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OAPI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, punctul 77).

29 În speță, instanța de trimitere a constatat că, în sectorul articolelor de îmbrăcăminte, practica obișnuită este de a aplica marca atât pe partea exterioară a produsului, cât și pe eticheta cusută în interiorul acestuia.

30 Această instanță a identificat astfel două moduri de aplicare care sunt semnificative în practica sectorului în discuție. Într-o asemenea situație, autoritățile competente pentru examinarea percepției consumatorului mediu vor trebui să țină seama de aceste moduri de utilizare și să aprecieze dacă acest consumator, văzând cele două aplicări menționate sau cel puțin una dintre ele pe articolul de îmbrăcăminte, va percepe semnul în cauză drept marcă.

31 Astfel, va reveni instanței naționale competente sarcina de a stabili dacă un consumator mediu, atunci când va vedea semnul #darferdas? pe partea din față a unui tricou sau pe eticheta aplicată în interiorul acestuia, va percepe semnul menționat drept o indicație a originii comerciale a acestui produs, iar nu drept un simplu element decorativ sau mesaj de comunicare socială.

32 Având în vedere precizările aduse prin prezenta hotărâre și ținând seama de jurisprudența potrivit căreia dispozițiile al căror conținut este identic trebuie să fie interpretate în același mod, pe de o parte, în Directiva de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și, pe de altă parte, în Regulamentul privind marca Uniunii Europene (a se vedea, printre altele, Hotărârea din 12 ianuarie 2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, punctul 29, Hotărârea din 6 iulie 2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, punctul 27, precum și Hotărârea din 25 iulie 2018, Mitsubishi Shoji Kaisha și Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, punctul 29), abordarea urmată la punctul 55 din Ordonanța Curții din 26 aprilie 2012, Deichmann/OAPI (C-307/11 P, nepublicată, EU:C:2012:254), citat de instanța de trimitere, care privește articolul 7 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 40/94, al cărui conținut corespunde celui al articolului 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95, nu rămâne relevantă decât în cazurile în care rezultă că un singur mod de utilizare este semnificativ în practica sectorului economic în cauză.

33 Din ansamblul considerațiilor care precedă rezultă că este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95 trebuie interpretat în sensul că caracterul distinctiv al unui semn a cărui înregistrare ca marcă se solicită trebuie examinat ținând seama de

toate faptele și circumstanțele pertinente, inclusiv de toate modurile de utilizare probabile ale mărcii solicitate. Acestea din urmă corespund, în lipsa altor indicii, modurilor de utilizare care, având în vedere uzanțele din sectorul economic în cauză, pot fi semnificative în practică.

Cu privire la cheltuielile de judecată

34 Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări.

Pentru aceste motive, Curtea (Camera a cincea) declară:

Articolul 3 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci trebuie interpretat în sensul că caracterul distinctiv al unui semn a cărui înregistrare ca marcă se solicită trebuie examinat ținând seama de toate faptele și circumstanțele pertinente, inclusiv de toate modurile de utilizare probabile ale mărcii solicitate. Acestea din urmă corespund, în lipsa altor indicii, modurilor de utilizare care, având în vedere uzanțele din sectorul economic în cauză, pot fi semnificative în practică.

Semnături